

DR. ROLF-DIETER FLACCUS

PATENTANWALT
EUROPEAN PATENT ATTORNEY

Patentanwalt Dr. R.D. Flaccus 50389 Wesseling Bussardweg 10

Europäisches Patentamt
Erhardtstr. 27

D-80298 München

BUSSARDWEG 10
D-50389 WESSELING
TELEFON (0 22 36) 89 33-0
TELEFAX (0 22 36) 89 33 33Datum: 30.08.2004
FI/es**Internationale Anmeldung PCT/EP 03/05614**
Anmelder: Müller-Schulte, Detlef, P.

Auf den Bescheid nach Regel 66 PCT vom 13.05.2004:

1. Änderung der Patentansprüche

Im Hinblick auf die im Prüfungsbescheid erhobenen Einwände werden geänderte Ansprüche Nr. 1, 43-45 eingereicht; die beigelegten Austauschseiten 36, 44, 45 ersetzen die jeweils entsprechenden Seiten der mit Schreiben vom 04.03.2004 eingereichten Anspruchsfassung.

Anspruch 1 wurde durch Aufnahme des Verfahrensmerkmals „durch inverse Suspensionspolymerisation herstellbar“ geändert (s. Beschreibung, S. 13, vorletzter Abs.). Zusätzlich

Ansprüche 34-45: Der Begriff „Magnetfeld“ wurde durch „magnetisches Wechselfeld“ ersetzt (vgl. Beschreibung, S. 9, 2. Abs., 1. Satz; S. 26, 2. Abs.; Beispiele).

2. Neuheit

Ansprüche 1-24: Anspruch 1 wurde durch Aufnahme des Verfahrensmerkmals „durch inverse Suspensionspolymerisation herstellbar“ eingeschränkt; wie im Bescheid festgestellt, ist ein derartiges Verfahren in den Entgegenhaltungen D1 bis D5 nicht offenbart worden. Wie auf S. 14 der Beschreibung erörtert, wird die Qualität der erhaltenen Polymerpartikel durch die Verwendung von organischen Lösungsmitteln (die für das Suspensionspolymerisationsverfahren essentiell

sind; S. 13, vorletzter Abs.) beeinflußt. Hieraus ergibt sich, daß sich die so erhaltenen Polymerpartikel aufgrund des andersartigen Herstellungsverfahrens sich von den aus D1 bis D5 bekannten Partikeln unterscheiden. Da diese strukturellen Unterschiede nicht auf andere Weise definierbar sind, erscheint die Einführung des genannten Product-by-process-Merkmals notwendig und zulässig.

Thermosensitive Polymere, die magnetische und/oder metallische Kolloide enthalten und die durch inverse Suspensionspolymerisation herstellbar sind, sind in den Entgegenhaltungen D1 bis 5 nicht offenbart.

Anspruch 45: Der geänderte Anspruch 45 bezieht sich auf Verwendungen, die auf der Anwendung eines magnetischen Wechselfeldes beruhen. Derartige Verwendungszwecke wurden in den genannten Entgegenhaltungen nicht beschrieben.

Wie oben begründet, erfüllen auch die Gegenstände der geänderten Ansprüche 1-24 und 45 das Erfordernis der Neuheit.

3. Erfinderische Tätigkeit

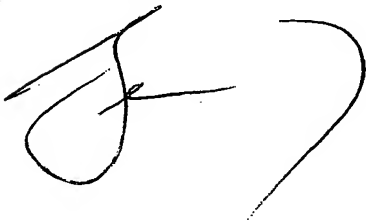
Ansprüche 1- 25: Die in den genannten Entgegenhaltungen offenbarte Lehre konnte dem Fachmann keine Hinweise auf thermosensitive Polymere, die durch inverse Suspensionspolymerisation herstellbar sind, geben. Die beanspruchte Lösung war folglich nicht naheliegend.

Ansprüche 43-44: Auf S. 11 der Beschreibung (letzter Abs.) wird erwähnt, daß neben magnetischen auch andere metallische Kolloide verwendet werden können, sofern sie sich induktiv aufheizen lassen. – Die Bedingung, daß es sich um ein magnetisches Wechselfeld handeln muß, wurde in jeden der Ansprüche 43-45 aufgenommen.

Der im Bescheid erhobene Einwand (Punkt 5.), das Problem werde nicht über den gesamten Bereich gelöst, erscheint deshalb nicht zutreffend, und die erfinderische Tätigkeit kann nicht aufgrund dieses Einwandes verneint werden.

Ansprüche 25-42: Der Bescheid läßt nicht klar erkennen, weshalb der Gegenstand dieser Ansprüche nicht als erfinderisch angesehen wurde (Punkt 5.). Auch bei den in den Herstellungsverfahrensansprüchen erwähnten thermosensitiven Polymeren können neben Magnetkolloiden auch andere metallische Kolloide zum Einsatz kommen, sofern sie in einem magnetischen Wechselfeld induzierbar sind. Ansonsten ist kein weiterer Grund erkennbar, der die Annahme rechtfertigen würde, die beanspruchte Erfindung löse das zugrundeliegende Problem nicht über den gesamten Bereich. Hierfür gibt es keine konkreten Anhaltspunkte, so daß auch in Bezug auf diese Ansprüche das Erfordernis des Beruhens auf erfinderischer Tätigkeit erfüllt ist.

Vertreter



Anlagen:

– Geänderte Ansprüche Nr. 1, 43-45 (Austausch-Seiten Nr. 36, 44, 45).